



P-2272

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 09.084.268
Solicitud de patente a nombre de **SILVER SPRING NETWORKS, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **SILVER SPRING NETWORKS, INC.**, domiciliada en Connecticut, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 56263 del día 26 de septiembre de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo al oficio No. 4132 notificado por fijación en lista el 14 de marzo de 2012, presentada ante ese despacho el 12 de junio de 2012.

1.2 El indebido análisis de la novedad

El examinador, en la resolución No. 56263 arriba mencionada, insiste que la solicitud en estudio no cumple con el requisito de novedad. De acuerdo con los argumentos de la oficina de patentes, el aparato de la presente solicitud carece de novedad a la luz de la anterioridad D1.

En la resolución, el examinador establece que “*Las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una red acreditada de medición extensible (pag 4, Fl. 14, Parr. 0063) y un dispositivo de dosificación de la red incrustada, en donde los posibles adaptadores de comunicacio’n son utilizados para conectar el dispositivo a una red LAN o WAN. Adicionalmente, dicho documento enseña un sistema de medición que puede incluir un dispositivo de medición y un acumulador para recoger la memoria de datos medidos para el almacenamiento, y algún tipo de conector o puerto para conectar a un adaptador de comunicaciones*”.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que, si bien es cierto que los

componentes del sistema son similares, la forma en que estos operan es completamente diferente. La presente solicitud se trata, claramente, de una invención implementada por computador. El manual del examinador de la SIC establece, en las páginas 129 a 137, los pasos para realizar el estudio de tales invenciones de donde se deriva que la presente solicitud no cae dentro de ninguna de las dos excepciones allí mencionadas al tratarse de una aparato y al no tratarse de un programa de ordenador como tal.

Con esto en mente, se debe proceder al estudio de la materia reclamada en la reivindicación 1, la cual incluye los componentes de la máquina que, por tratarse de componentes genéricos, solo pueden diferenciarse del estado del arte por la forma como ejecutan sus funciones. La reivindicación 1 establece claramente cómo operan los nodos de servicio público para efectuar el registro, generación y envío de la información que miden. Entre las operaciones realizadas por los nodos se encuentra por ejemplo las siguientes etapas:

“enviando mensajes de registro a uno o más de dicha pluralidad de dispositivos de punto de acceso, y

para cada uno de la pluralidad de dispositivos de punto de acceso que reconoce el mensaje de registro enviado por al menos un nodo, obtener una dirección de red única para el nodo correspondiente al dispositivo de punto de acceso en respuesta a la recepción del reconocimiento, para así obtener una pluralidad de direcciones de red únicas que están disponibles de manera concurrente para comunicaciones mediante los dispositivos de punto de acceso respectivos con el cual al menos uno de los nodos esta registrado”

Aunque a simple vista, pareciera que la anterioridad D1 ya enseñaba un proceso similar, una mirada más detallada de la solicitud nos permite observar que dicha anterioridad no enseña las etapas de *“enviando mensajes de registro a uno o más de dicha pluralidad de dispositivos de punto de acceso”* o *“para cada uno de la pluralidad de dispositivos de punto de acceso que reconoce el mensaje de registro enviado por al menos un nodo, obtener una dirección de red única para el nodo correspondiente al dispositivo de punto de acceso”*.

La anterioridad D1 enseña que un medidor usa TCP/IP para comunicar los datos recolectados por el medidor (1) en un servicio medido (2) a una red TCP/IP (5). Sobre la red (5) hay muchos dispositivos de red como el servidor de red (6) y el directorio del servidor (7) para almacenar y procesar los datos del medidor (1). D1 no incluye que el medidor (1) se registre con una pluralidad de dispositivos sobre la red TCP/IP (5). Por lo tanto, aún si el examinador considerara la característica de obtener una dirección de red única un resultado a

alcanzar, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere que el medidor (1) se registre con múltiples puntos de acceso. De hecho, el obtener una dirección de red única no es un resultado a alcanzar, sino una definición de la capacidad estructural del nodo.

Por otro lado, respecto a la reivindicación 10, es necesario anotar que la anterioridad D1 no enseña ni sugiere que el nodo esté configurado para comunicarse con un dispositivo en el sitio sobre una red en el sitio, la cual es diferente a una red de servicios públicos como la red TCP/IP (5) de D1. En otras palabras, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere la presencia de más de una red para transmisión de información, ni mucho menos que los medidores hagan uso de esa segunda red para transmitir información recibida de un dispositivo ubicado en el sitio donde se está haciendo la medición, como por ejemplo un refrigerador.

Por último, en relación con la reivindicación 14, en el sistema reclamado los dispositivos en el sitio, como por ejemplo un refrigerador y otros electrodomésticos, se registran con el nodo de servicios públicos. Como parte del proceso de registro, el nodo le asigna una dirección IP única a cada dispositivo registrado. Para este fin, el punto de acceso AP-1 asigna un bloque de direcciones de red, el cual está asociado con la red de área local (902), al nodo de servicio público (901), para que se las asigne individualmente a cada uno de los dispositivos en el sitio donde se está realizando la medición. De esta forma, al nodo de servicio público se le está dando control sobre las direcciones dentro de un bloque designado, para usarlas en el registro de y la comunicación con los dispositivos dentro del sitio donde se está realizando la medición.

Por su parte, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere que cualquiera de los puntos de acceso proporcione un indicio de un bloque de direcciones de red asignadas al medidor, donde el bloque de direcciones de red asignadas al medidor es único respecto al bloque de direcciones de red asignadas a otro medidor, y que una interface del medidor le asigne a cada dispositivo dentro del sitio donde se está efectuando la medición una dirección de IP diferente. No es posible encontrar una sola divulgación en D1 que sea igual a lo que se menciona en la reivindicación 14.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que la novedad no se ve afectada por que el arte previo divulgue solamente las características esenciales de la invención. En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la ***totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes***. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse **el valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

En vista de lo anterior, es claro que la anterioridad D1 no enseña ni sugiere todas

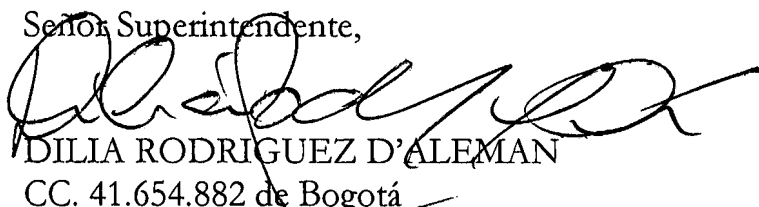
y cada una de las características de la invención en estudio, por lo que la misma no cumple con los requisitos para que sea considerada como un documento relevante al momento de evaluar la novedad de la solicitud.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 56263 del día 26 de septiembre de 2012 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824
Cód. 008